

09.05.04

**VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM KNS  
GEBIET DES PATENTWESENS**

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN  
PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An:

T-MOBILE DEUTSCHLAND GMBH  
Patentabteilung  
Landgrabenweg 151  
D-53227 Bonn  
ALLEMAGNE



PCT  
23 DEC 2004

**SCHRIFTLICHER BESCHEID  
(Regel 66 PCT)**

		Absendedatum (Tag/Monat/Jahr)	09.03.2004
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts T01059 PCT		ANTWORT FÄLLIG	innerhalb von 3 Monat(en) ab obigem Absendedatum
Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/02121	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 25.06.2003	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 27.06.2002 Vorlage Ablieferung 01.06.2003	
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H04Q7/38		Haupttermin 25.06.2003 Eing.: 05. APR. 2004	
Anmelder T-MOBILE DEUTSCHLAND GMBH et al.		PA. Dr. Peter Riebling Bearb. Vergalet.	

1. Dieser Bescheid ist der **erste** schriftliche Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde.
2. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:
  - I  Grundlage des Bescheids
  - II  Priorität
  - III  Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
  - IV  Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
  - V  Begründete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
  - VI  Bestimmte angeführte Unterlagen
  - VII  Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
  - VIII  Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung
3. Der Anmelder wird **aufgefordert**, zu diesem Bescheid **Stellung zu nehmen**.
 

Wann? Siehe oben genannte Frist. Der Anmelder kann vor Ablauf dieser Frist bei der Behörde eine Verlängerung beantragen, siehe Regel 66.2 d).

Wie? Durch Einreichung einer schriftlichen Stellungnahme und gegebenenfalls von Änderungen nach Regel 66.3. Zu Form und Sprache der Änderungen, siehe Regeln 66.8 und 66.9.

Dazu: Hinsichtlich einer zusätzlichen Möglichkeit zur Einreichung von Änderungen, siehe Regel 66.4. Hinsichtlich der Verpflichtung des Prüfers, Änderungen und/oder Gegenvorstellungen zu berücksichtigen, siehe Regel 66.4 bis. Hinsichtlich einer formlosen Erörterung mit dem Prüfer, siehe Regel 66.6.

**Wird keine Stellungnahme eingereicht**, so wird der internationale vorläufige Prüfungsbericht auf der Grundlage dieses Bescheides erstellt.
4. Der Tag, an dem der internationale vorläufige Prüfungsbericht gemäß Regel 69.2 spätestens erstellt sein muß, ist der: 27.10.2004

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde   Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Bevollmächtigter Bediensteter  Rabe, M Formalsachbearbeiter (einschl. Fristverlängerung) Benigar, M Tel. +49 89 2399-2996
--	--



**I. Grundlage des Bescheids**

1. Hinsichtlich der **Bestandteile** der internationalen Anmeldung (*Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Bescheids als "ursprünglich eingereicht"*):

**Beschreibung, Seiten**

1-7 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Ansprüche, Nr.**

1-9 in der ursprünglich eingereichten Fassung

**Zeichnungen, Blätter**

1/1 in der ursprünglich eingereichten Fassung

2. Hinsichtlich der **Sprache**: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.

Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um

- die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach Regel 23.1(b)).
- die Veröffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
- die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz** ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:

- in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
- zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
- bei der Behörde nachträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
- Die Erklärung, daß das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
- Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

- Beschreibung, Seiten:
- Ansprüche, Nr.:
- Zeichnungen, Blatt:

5.  Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

**6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:****V. Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung**

1: Feststellung  
Neuheit (N) Ansprüche  
Erfinderische Tätigkeit (IS) Ansprüche 1-9  
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ansprüche

**2. Unterlagen und Erklärungen:****siehe Beiblatt**

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

**D1:** '3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Core Network; Handover procedures (Release 5)' 3GPP TS 23.009 V5.1.0, 1. Juni 2002 (2002-06-01), Seiten 38-55, XP002255099

**D2:** WO 00/28774 A1

**A. Unterlagen und Erläuterungen zu Abschnitt V:**

1. Wie die Anmelderin in der vorliegenden Beschreibung auf Seite 1, Zeilen 18 bis 25 sowie durch eine entsprechende zweiteilige Form von **Anspruch 1** selbst darlegt, ist ein Verfahren zur Durchführung eines Blind Handover gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 allgemein aus der 3GPP Spezifikation (siehe z.B. Dokument **D1**, insbesondere Abschnitt 8) **bekannt**.

Bei genauerer Betrachtung dieses bekannten Verfahrens zur Durchführung eines Blind Handover wird es für den Fachmann jedoch offensichtlich, daß ein wesentlicher **Nachteil** dieses Verfahrens in der Voraussetzung besteht, daß das Versorgungsgebiet der Zielzelle beim Intersystem-Handover mit dem der Ursprungszelle deckungsgleich ist. Bei mangelnder Übereinstimmung der Versorgungsgebiete ist die Situation daher nicht eindeutig, wodurch ein Fehler beim Handover auftreten kann, der einen Verlust der Verbindung zur Folge hat.

Der Fachmann würde daraufhin bei Konsultation des Standes der Technik im Gebiet des Mobilfunks und entsprechender Verfahren zur Durchführung eines Intersystem-Handovers, auf der Suche nach einer Lösung zur Beseitigung des obigen Nachteils, auf das Dokument **D2** stoßen, das das Prinzip einer entsprechenden **Lösung** bietet. Im einzelnen offenbart das Dokument **D2** (siehe insbesondere Zusammenfassung; Seite 6, Zeile 10 bis Seite 10, Zeile 16; Figuren 1 und 2) ein Verfahren zur Durchführung eines Intersystem-Handovers (siehe Seite 7, Zeilen 1 bis 2), wobei eine Mobilstation (siehe "26" in Figuren 1 und 2) von mehreren Basisstationen (siehe "18" und "20" in Figur 1) mit Funksignalen versorgt wird (siehe insbesondere Seite 6, Zeilen 20 bis 28), wobei

von der Mobilstation eine Laufzeitmessung von empfangenen Signalen durchgeführt wird, die an eine der Basisstationen übermittelt werden (siehe ins-

besondere Seite 7, Zeilen 33 bis 36; Seite 8, Zeilen 9 bis 15; "60" in Figur 2), seitens des Mobilkommunikationsnetzes anhand der empfangenen Daten der Aufenthaltsort der Mobilstation ermittelt wird (siehe insbesondere Seite 8, Zeilen 29 bis 33),

mit Hilfe einer Datenbasis (siehe "50" in Figur 2) anhand des ermittelten Aufenthaltsortes mindestens eine geeignete Basisstation für einen Intersystem-Handover ausgewählt wird (siehe insbesondere Seite 10, Zeilen 5 bis 16), und die Mobilstation auf Befehl der Basisstation den Handover zur ausgewählten Basisstation durchführt (siehe Seite 9, Zeilen 16 bis 21).

Ausgehend von dem allgemein bekannten Verfahren zur Durchführung eines Blind Handover (siehe z.B. Dokument **D1**) und unter Kenntnis der Offenbarung des Dokuments **D2** wäre es für den Fachmann daher naheliegend, **das Prinzip** der in dem Dokument **D2** beschriebenen Lösung (d.h. Auswahl einer Basisstation auf Basis des Aufenthaltsortes der Mobilstation bei einem Intersystem-Handover, wo-bei die Versorgungsbereiche von Ursprungs- und Zielzell nicht deckungsgleich sind) auf das allgemein bekannte Verfahren anzuwenden um den obigen Nachteil zu beseitigen, und somit, **ohne** erfinderisch tätig zu werden, zu einem Verfahren zur Durchführung eines Blind Handover gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1 zu gelangen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 enthält somit lediglich eine Kombination bekannter und naheliegender Maßnahmen, die jeweils in ihrer normalen Wirkungsweise verwendet werden. Eine über die zu erwartende Summenwirkung hinausgehende erforderliche Wechselwirkung in Form einer derartigen gegenseitigen wirkungsmäßigen Unterstützung, daß ein neuer technischer Erfolg erreicht würde, tritt hierbei nicht auf.

Daher läßt der Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 **keine** erforderliche Tätigkeit erkennen, Artikel 33 (3) PCT.

2. Auch die **abhängigen Ansprüche 2 bis 9** enthalten keine zusätzlichen Merkmale, die in Kombination mit den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie jeweils rückbezogen sind, zu einem auf erforderlicher Tätigkeit beruhenden Gegenstand führen könnten, da die Merkmale dieser Ansprüche lediglich Weiterbildungen des Verfahrens aus Anspruch 1 sind, die **entweder im Prinzip** aus

einem der Dokumente **D1** (siehe insbesondere Abschnitt 8; Figuren 18 und 21) oder **D2** (siehe insbesondere Zusammenfassung; Seite 6, Zeile 10 bis Seite 10, Zeile 16; Figuren 1 und 2) abgeleitet werden können, **oder** für den Fachmann im Gebiet des Mobilfunks und entsprechender Verfahren zur Durchführung eines (Blind) Intersystem-Handovers allgemein bekannte Ausgestaltungsvarianten darstellen.

Daher erfüllen die abhängigen Ansprüche 2 bis 9 **nicht** die Erfordernisse des Artikels 33 (3) PCT.

**B. Weitere Bemerkungen zur vorliegenden Anmeldung:**

1. Damit die Erfordernisse der Regel 5.1 a) ii) PCT erfüllt werden, sollten in der Beschreibungseinleitung die Dokumente **D1** und **D2** angegeben werden, die bezüglich der vorliegenden Anmeldung einen relevanten Stand der Technik darstellen; der darin enthaltene einschlägige Stand der Technik sollte kurz umrissen werden.
2. Falls neue Ansprüche eingereicht werden, so sollte die Beschreibungseinleitung (inklusive der Aufgabenstellung und resultierenden Vorteile) an diese neuen Ansprüche angepaßt werden, Regel 5.1 a) iii) PCT.
3. Um die Erfordernisse der Regel 6.3 b) PCT zu erfüllen, sollte jeder unabhängige Anspruch gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik deutlich in der **zweiteiligen Form** abgegrenzt werden.
4. Bei der Überarbeitung der Anmeldung insbesondere des einleitenden Teils einschließlich der Darstellung der Aufgabe oder der Vorteile der Erfindung, sollte darauf geachtet werden, daß **kein Sachverhalt hinzugefügt wird, der über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht** (Artikel 34 (2) b) PCT).
5. Die Anmelderin wird gebeten, die **Änderungen auf Austauschseiten einzureichen**. Auf die Erfordernisse der Regel 66.8 PCT wird hingewiesen.